

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 2ème section

No RG :
06/06799

No MINUTE :

Assignation du :
26 Avril 2006

JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2008

DEMANDERESSES

S.A. BAYARD PRESSE
3/5 rue BAYARD
75008 PARIS

S.A. BAYARD EDITIONS JEUNESSE
3/5 rue BAYARD
75008 PARIS

représentées par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 329

DÉFENDERESSE

Société SEDO GMBH
Im Mediapark 6
50670 COLOGNE (ALLEMAGNE)

représentée par Me Christian ROTH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire U0001

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision
Sophie CANAS, Juge
Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 07 Février 2008

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société anonyme BAYARD PRESSE est titulaire des marques verbales suivantes :

- la marque "BAYARD PRESSE" déposée le 04 avril 1989 en renouvellement d'un dépôt antérieur opéré le 27 avril 1979, enregistrée sous le numéro 1 522 436 et régulièrement renouvelée le 03 mars 1999, pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 35, 37, 38, 39, 41 et 42, et notamment les "supports d'enregistrement magnétiques ; produits de l'imprimerie ; photographies ; édition de livres, revues ; divertissements",

- la marque "BAYARD PRESSE JEUNE" déposée le 04 septembre 1990 en renouvellement d'un dépôt antérieur opéré le 11 septembre 1980, enregistrée sous le numéro 1 613 413 et régulièrement renouvelée le 30 mars 2000, pour désigner des produits et services des classes 16, 35, 39 et 41, et notamment les "produits de l'imprimerie ; photographies ; édition de livres, revues ; divertissements".

La société BAYARD EDITIONS JEUNESSE, filiale de la société BAYARD PRESSE, a pour activité la presse et l'édition.

Indiquant avoir découvert l'existence du nom de domaine "bayardjeunesse.com" enregistré le 02 décembre 2004 par une personne dénommée Richard J. dont l'identité et l'adresse étaient inconnues et avoir constaté que ce nom de domaine était exploité par la société SEDO dans le cadre d'un service de parking de domaines accessible sur les sites "sedoparking.com" et "sedo.fr", la société BAYARD PRESSE et la société BAYARD EDITIONS JEUNESSE ont fait procéder le 21 mars 2006 à un constat par l'Agence pour la Protection des Programmes (ci-après APP) qui a notamment permis d'établir que le nom de domaine "bayardjeunesse.com" permettait d'accéder à des liens publicitaires avec des sites concurrents ou avec des sites ayant pour objet des produits et services non similaires à ceux visés par les marques suscitées, et notamment des sites pornographiques.

Estimant que de tels faits portent atteinte à sa marque "BAYARD PRESSE JEUNE" et à sa marque renommée "BAYARD PRESSE" et qu'ils sont en outre constitutifs de concurrence déloyale, la société BAYARD PRESSE et la société BAYARD EDITIONS JEUNESSE ont, selon acte d'huissier en date du 26 avril 2006, fait assigner la société de droit allemand SEDO GmbH devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marques, usurpation de dénomination sociale et atteinte à la marque de renommée aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et de publication dans cinq journaux ou revues de leur choix aux frais de la défenderesse, la condamnation de cette dernière à verser à la société BAYARD PRESSE la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts et à la société BAYARD EDITIONS JEUNESSE la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'au paiement de la somme de

10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Dans leurs dernières écritures en date du 16 mars 2007, la société BAYARD PRESSE et la société BAYARD EDITIONS JEUNESSE, après avoir réfuté les arguments présentés en défense et conclu au débouté des demandes formées par la société SEDO GmbH, ont repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans leur acte introductif d'instance, sauf en ce qu'elles invoquent subsidiairement sur le fondement de l'article 1382 du Code civil la faute commise par la société SEDO GmbH en ne vérifiant pas la licéité du nom de domaine litigieux et de l'exploitation qu'elle en a fait.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 29 juin 2007, la société SEDO GmbH sollicite à titre principal sa mise hors de cause, conclut subsidiairement au débouté des sociétés BAYARD PRESSE et BAYARD EDITIONS JEUNESSE de l'ensemble des leurs prétentions et demande en tout état de cause au Tribunal, dans l'hypothèse ou l'exécution provisoire serait accordée, d'ordonner la constitution par les demanderesse d'une garantie à hauteur de la condamnation à intervenir. Elle sollicite reconventionnellement la condamnation in solidum de ces dernières à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait en substance valoir qu'elle n'est pas titulaire, ni n'exploite le nom de domaine "sedoparking.com" et que le titulaire du nom de domaine "bayardjeunesse.com" n'a quant à lui pas été attiré en la cause, subsidiairement qu'elle est un prestataire technique au sens de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 et qu'elle ne saurait voir à ce titre sa responsabilité civile engagée en l'absence de mise en demeure de la part des demanderesse préalablement à l'assignation, aucun manque de diligence ne pouvant dès lors lui être reproché, et infiniment subsidiairement que les sociétés BAYARD PRESSE et BAYARD EDITIONS JEUNESSE ne justifient pas des préjudices qu'elles prétendent avoir subi pas plus que du prétendu risque de confusion ou d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 septembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de mise hors de cause

Attendu qu'il résulte du constat dressé le 21 mars 2006 par l'APP que le nom de domaine "bayardjeunesse.com" est enregistré sur le site situé à l'adresse <http://sedoparking.com> dont il est constant qu'il propose un service d'hébergement dit "parking" qui permet aux titulaires de noms de domaine d'en tirer des revenus en insérant des liens publicitaires sur leurs pages ;

Que pour solliciter sa mise hors de cause, la société SEDO GmbH soutient qu'elle n'est ni titulaire ni n'exploite le nom de domaine "sedoparking.com", dont la propriétaire est la société de droit américain SEDO LLC, qui, compte tenu du système du "geotargeting" ou ciblage géographique de l'internaute, a pu seule contracter avec Monsieur Richard J., titulaire du nom de domaine "bayardjeunesse.com" et résidant aux Etats-Unis, qui n'a pas au surplus été assigné dans le cadre de la présente instance ;

Qu'il est en effet établi que la société de droit américain SEDO LLC est titulaire du nom de domaine "sedoparking.com" ;

Que cependant, outre le fait que la défenderesse ne produit aucune pièce permettant de démontrer la réalité et le fonctionnement du système de ciblage géographique allégué, il convient de relever que les conditions générales figurant sur le site accessible à l'adresse <http://sedoparking.com> et reproduites en pièce 22 dans le constat de l'APP indiquent expressément que "ce présent contrat régit la participation au programme Parking de domaines Sedo (...), proposé par la société Sedo GmbH, qui en détient la licence" ;

Que la demande de mise hors de cause de la société SEDO GmbH, qui exploite le site en cause, ne pourra dès lors qu'être rejetée, étant précisé qu'elle ne saurait reprocher aux sociétés demanderesse d'avoir dirigé leur action seulement à son encontre dès lors qu'il lui appartenait le cas échéant d'appeler en la cause Monsieur Richard J., titulaire du nom de domaine incriminé.

- Sur la qualité de prestataire technique

Attendu qu'aux termes de l'article 6-I-2 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, "les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible" ;

Que se prévalant de ces dispositions, la société SEDO GmbH, après avoir rappelé que Monsieur Richard J. a contracté avec la seule société SEDO LLC, expose qu'elle propose, au même titre que cette dernière, aux titulaires de noms de domaine un service de "parking de domaines" en leur offrant des outils pour la création d'un script (code source) d'une page "parking" et un espace internet sur son serveur où ce script est sauvegardé et stocké ;

Qu'elle soutient que son rôle se limite ainsi à celui d'hébergeur, le choix du mot-clé et subséquemment des liens publicitaires rattachés au nom de domaine, fournis par la société GOOGLE, relevant du seul titulaire du nom de domaine ;

Que cependant, il résulte des constatations effectuées par l'APP le 21 mars 2006 sur le site accessible à l'adresse <http://sedoparking.com> (impressions 19 et 20) que la société SEDO GmbH se charge d'insérer les liens publicitaires ciblés sur les pages des noms de domaine qu'elle parque, qu'elle recherche, certes en coopération avec la société GOOGLE, des partenaires publicitaires et qu'elle propose à la vente lesdits noms de domaine, de sorte qu'elle exploite commercialement les sites "sedoparking.com" et "sedo.fr" et que son activité ne se limite pas à celle d'hébergeur de sites internet ;

Qu'elle ne saurait en conséquence bénéficier de la qualité de prestataire technique au sens des dispositions susvisées, pas plus que du régime de limitation de responsabilité qu'elles instaurent.

- Sur la contrefaçon

Attendu qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société BAYARD PRESSE est titulaire de la marque verbale "BAYARD PRESSE" no 1 522 436 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 35, 37, 38, 39, 41 et 42, et notamment les "supports d'enregistrement magnétiques ; produits de l'imprimerie ; photographies ; édition de livres, revues ; divertissements", et de la marque verbale "BAYARD PRESSE JEUNE" no 1 613 413 pour désigner des produits et services des classes 16, 35, 39 et 41, et notamment les "produits de l'imprimerie ; photographies ; édition de livres, revues ; divertissements";

Qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 21 mars 2006 par l'APP que le nom de domaine "bayardjeunesse.com", dont Monsieur Richard J. est titulaire, permet d'accéder à une page répertoriant divers sites ayant pour objet la presse sous la mention "Campagne publicitaire sur le thème Presse" ;

Que cette page comporte en outre un encart intitulé "Autres liens" permettant d'accéder à d'autres pages ayant une adresse commençant par "sedoparking.com" répertoriant sous la dénomination "bayardjeunesse.com" divers sites sur les thèmes suivants "Tom Tom et Nana", "livres divertissements", "éditions", "revues bayard", "jebouquine", "BABAR", "le voyage de toutankril", "lesbiennes érotique" et "maryse condé" ;

Attendu que les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement", qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon ;

Qu'il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Qu'il n'est pas contesté que les sites au profit desquels la défenderesse a créé des liens publicitaires avec le nom de domaine "bayardjeunesse.com" sur les thèmes "Tom Tom et Nana", "livres divertissements", "éditions", "revues bayard", "jebouquine" et "BABAR", ont pour objet des produits et services identiques ou à tout le moins similaires à ceux ci-dessus rappelés visés dans l'enregistrement des marques invoquées ;

Que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Que d'un point de vue visuel et phonétique, la marque "BAYARD PRESSE" et la dénomination "bayardjeunesse.com" ont en commun le terme "BAYARD", fortement distinctif compte tenu de son caractère arbitraire et de sa position d'attaque, les mots "PRESSE" et "jeunesse" étant au contraire descriptifs de l'activité ou du public concernés ;

Que la marque "BAYARD PRESSE JEUNE" et le nom de domaine incriminé ont au surplus en commun le mot "JEUNE", employé seul dans le signe premier et décliné sous le vocable "jeunesse" dans le second ;

Que sur le plan intellectuel, les trois signes en cause font référence au Seigneur de Bayard, surnommé le Chevalier sans peur et sans reproche, la marque "BAYARD PRESSE JEUNE" et le nom de domaine "bayardjeunesse.com" évoquant en outre l'idée de jeunesse ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'identité ou la similarité des produits et services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant amené à attribuer aux produits et services proposés une origine commune ;

Que la contrefaçon est ainsi caractérisée.

- Sur l'atteinte à la marque de renommée

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, "l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière" ;

Que les sociétés demanderesse entendent en l'espèce se prévaloir de ces dispositions pour voir la responsabilité civile de la société SEDO GmbH engagée du fait de l'utilisation du nom de domaine "bayardjeunesse.com" pour créer des liens avec des sites ayant pour objet des produits et services non similaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque "BAYARD PRESSE" no 1 522 436 et pour répertorier les sites en question ;

Que cependant, elles se contentent pour justifier de la renommée de la marque précitée de verser aux débats des extraits de sites internet établissant l'importance du groupe de presse BAYARD, qui édite plus d'une quarantaine de titres en France, qui est présent dans quarante et un pays dans le Monde, qui diffuse près de 8,1 millions d'exemplaires par an et qui réalise un chiffre d'affaires de 427,3 millions d'euros en 2004 ;

Que si la place prépondérante sur le marché français et le dynamisme à l'international du groupe de presse BAYARD sont ainsi démontrés, ces éléments certes pertinents sont néanmoins insuffisants à eux seuls à établir la notoriété de la marque opposée ;

Que celle-ci implique en effet au surplus et avant tout une connaissance de la marque par une partie significative du public français ;

Que les sociétés BAYARD PRESSE et BAYARD EDITIONS JEUNESSE ne versent cependant aux débats aucun sondage ni aucune étude réalisés par un institut de sondages et d'enquêtes permettant d'établir de manière objective ce degré de connaissance ;

Qu'elles ne justifient pas dès lors de la renommée de la marque "BAYARD PRESSE" no 1 522 436 au sens des dispositions susvisées ;

Que leurs demandes formées à ce titre seront donc rejetées.

- Sur la concurrence déloyale

Attendu que la société BAYARD EDITIONS JEUNESSE fait à juste titre valoir que les faits

ci-dessus caractérisés et constitutifs de contrefaçon de marques au préjudice de la société BAYARD PRESSE constituent à son égard des actes d'usurpation de sa dénomination sociale "BAYARD EDITIONS JEUNESSE" telle que mentionnée au Registre du commerce et des sociétés, ainsi qu'il résulte de l'extrait KBIS versé aux débats ;

Qu'en effet, il existe un risque de confusion entre les dénominations "BAYARD EDITIONS JEUNESSE" et "bayardjeunesse.com", le consommateur d'attention moyenne pouvant être amené à considérer que la société en cause est titulaire ou exploite le nom de domaine litigieux, celui-ci permettant d'accéder par des liens publicitaires notamment à des sites proposant des produits et services correspondants à l'activité de presse et édition de la co-demanderesse ;

Qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société SEDO Gmbh ne saurait utilement invoquer sa qualité de "prestataire technique" pour s'exonérer de sa responsabilité ;

Attendu que les faits de concurrence déloyale sont ainsi établis.

- Sur les mesures réparatrices

Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ;

Attendu qu'il convient d'allouer à la société BAYARD PRESSE, qui ne justifie d'aucun préjudice au-delà de celui causé par l'atteinte portée à ses marques no 1 522 436 et no 1 613 413, la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre ;

Que le préjudice subi par la société BAYARD EDITIONS JEUNESSE du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre sera réparé par l'octroi de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il y a lieu en outre d'ordonner, à titre de réparation complémentaire, la publication du dispositif de la présente décision selon les modalités prévues au dispositif du jugement.

- Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive

Attendu que la société défenderesse ne pourra qu'être déboutée de sa demande à ce titre, l'action des sociétés BAYARD PRESSE et BAYARD EDITIONS JEUNESSE ayant partiellement prospéré.

- Sur les autres demandes

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société SEDO Gmbh, partie perdante, aux dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société BAYARD PRESSE et à la société BAYARD EDITIONS JEUNESSE, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 4.000,00 euros.

Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige, ce sans qu'il y ait lieu à constitution de garantie.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la Société SEDO GMBH

- DIT qu'en utilisant le nom de domaine "bayardjeunesse.com" pour créer des liens publicitaires avec des sites ayant pour objet des produits et services identiques ou similaires à ceux visés par les marques verbales "BAYARD PRESSE" no 1 522 436 et "BAYARD PRESSE JEUNE" no 1 613 413 dont la société BAYARD PRESSE est titulaire, la société SEDO Gmbh a commis des actes de contrefaçon à son encontre ;

- DIT qu'en utilisant le nom de domaine "bayardjeunesse.com" pour créer des liens publicitaires avec des sites ayant pour objet des produits et services relevant de l'activité de la société BAYARD EDITIONS JEUNESSE, la société SEDO Gmbh a porté atteinte à sa dénomination sociale ;

En conséquence,

- FAIT INTERDICTION à la société SEDO Gmbh de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;

- DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ;

- CONDAMNE la société SEDO Gmbh à payer à la société BAYARD PRESSE la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;

- CONDAMNE la société SEDO Gmbh à payer à la société BAYARD EDITIONS JEUNESSE la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ;

- AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix des demanderesses et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500,00 euros H.T. ;

- DEBOUTE la société SEDO Gmbh de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- CONDAMNE la société SEDO Gmbh à payer à la société BAYARD PRESSE et à la société BAYARD EDITIONS JEUNESSE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- REJETTE le surplus des demandes ;

- CONDAMNE la société SEDO GmbH aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- ORDONNE l'exécution provisoire.

Fait et jugé à PARIS le 28 mars 2008.

Le Greffier
Le Président